

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

(Správce)

Rozhodnutí

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.: 00608

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-07-12 09:11:57

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● ***, ●●● ***

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●####¹

Další řízení

Dle sdělení Navrhovatele nejsou ve věci sporného doménového jména <●●●####.CZ> vedena žádná další řízení.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je americkým výrobcem ***** a ***** #### založeným v roce ****. Navrhovatel je rovněž vlastníkem slovní ochranné známky „●●●“ a slovní ochranné známky EU „●●●“. Odpůrce se dne **.**.**** stal držitelem doménového jména <●●●####.CZ>.

Navrhovatel zahájil řešení sporu návrhem ze dne **.**.****. Odpůrce se k návrhu nijak nevyjádřil. Dne **.**.**** byl k řešení sporu vybrán Expert, který téhož dne prohlásil, že funkci přijímá.

Dle sdělení správce domény .cz, CZ.NIC z.s.p.o., bylo doménové jméno <●●●####.CZ> zaregistrováno na Odpůrce dne **.**.****, přičemž Odpůrce souhlasil s Pravidly registrace ve znění účinném od **.**.****.

Expert dospěl k závěru, že strany předložily dostatek tvrzení a důkazů k nim a že k řešení sporu není třeba konat ústní jednání, které je dle § 14 Řádu pro řešení sporů o domény .cz pouze mimořádným institutem. Vzhledem k tomu, že Odpůrce zůstal ve sporu nečinný a ani Navrhovatel neuvedl, že by snad mezi stranami probíhala jednání o možném smírném vyřešení sporu, Expert strany ani k takovému jednání nevyzýval a přistoupil k rozhodnutí sporu.

Tvrzení stran

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky ●●●, ####). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

A. Navrhovatel

Navrhovatel (●●●***) je americký výrobce ***** a ***** #### značky ●● se sídlem v *****. Společnost byla založena v roce **** a nyní je třetím největším prodejcem ***** #### v USA. Významné postavení má rovněž na trhu zemí EU.

Z důvodu ochrany označení „●●●“ je Navrhovatel vlastníkem, mimo jiné, slovní ochranné známky č. zápisu ***** ve znění „●●●“ s právem přednosti ode dne **.**.**** a slovní ochranné známky EU č. přihlášky ***** ve znění „●●●“ s právem přednosti ode dne **.**.****, obojí zapsané především pro #### a ***** a související zboží a služby.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne **.**.**** Odpůrcem, a to bez jakékoliv dohody s Navrhovatelem.

Sporné doménové jméno <●●●####.CZ> se skládá ze dvou slovních prvků, a to z prvku „●●●“ a prvku „####“. Dominantní prvkem sporného doménového jména je slovní výraz „●●●“ a prvek „####“ je popisným výrazem označujícím druh zboží, které je na předmětné doméně prodáváno. Slovní prvek „●●●“ je shodný se slovními ochrannými známkami č. zápisu ***** a č. přihlášky ***** ve znění „●●●“.

Na základě výše uvedeného Navrhovatel uvádí, že jsou splněny obě podmínky, které musí být dle článku 3.2 Pravidel ADR splněny prokázání nároků Navrhovatele, a to (1) podmínka dle článku 3.1. je splněna, protože sporné doménové jméno <●●●####.CZ> obsahuje jako svůj dominantní prvek výraz „●●●“ shodný se slovní ochrannou známkou č. zápisu ***** a slovní ochrannou známkou EU č. přihlášky *****, obojí ve znění „●●●“; (2) podmínka dle 3.1.1. je splněna, protože Odpůrce registroval sporné doménové jméno <●●●####.CZ>, aniž by měl jakákoliv práva dle článku 3.3 Pravidel ADR k ochranné známce č. zápisu ***** a ochranné známce EU č. přihlášky *****, obojí ve znění „●●●“.

Navrhovatel dále uvedl, že na základě zkoumání fotografií a cen zboží na doméně www.●●●####.cz dospěl k závěru, že #### prodávané na doméně www.●●●####.cz jsou pravděpodobně padělky, a proto jednání Odpůrce není dokonce ani jednáním v dobré víře a zároveň uvádí v omyl třetí osoby a poškozují pověst Navrhovatele.

S ohledem na tyto skutečnosti se Navrhovatel domáhá

převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele dle bodu 3.5.2. Pravidel ADR.

B. Odpůrce

Odpůrce se v průběhu řízení nijak nevyjádřil.

Projednání a zjištění

PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ POSTUP ŘEŠENÍ SPORU

Spory o domény .cz jsou od 1. března 2015 řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou přitom řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény.

Podkladem pro takové rozhodování jsou Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořící přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla registrace“), jejichž aktuální znění platí od 25. května 2018. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřít se řešení sporu dle Pravidel ADR v případě, že navrhovatel podá u správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, jestliže zároveň bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo nebo bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Řešení sporu probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“), a to dle procesních pravidel uvedených ve Správcem vydaném Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

Pravidla ADR stanoví podmínky, kdy bude návrhu navrhovatele vyhověno (článek 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se může navrhovatel domáhat (článek 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), která upravují řešení sporů o generické domény, a stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení“).

POSOUZENÍ NÁROKŮ NAVRHOVATELE

Při řešení sporů o domény .cz v alternativním řešení sporů je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR. K tomu, aby mohl být navrhovatel se svým návrhem úspěšný, musí být podle článku 3 Pravidel ADR v průběhu řešení sporu prokázáno splnění základní podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a dále alespoň jedné z podmínek dle článku 3.1.1 (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3) a 3.1.2 (doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře). Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označení, mimo jiné i zapsaná ochranná známka.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel).

Navrhovatel v tomto řešení sporu uplatnil jako základ svého práva k označení **•••** dvě ochranné známky, obě ve znění „**•••####**“, a to slovní ochrannou známkou č. zápisu *********, č. spisu ********* (registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky s právem přednosti od ****.**.***) a dále slovní ochrannou známkou EU č. ********* (registrována u EUIPO s právem přednosti pro Českou republiku ****.**.***, pro Spolkovou republiku Německo pak ****.**.***). Obě uvedené ochranné známky tak byly registrovány před registrací sporného doménového jména **<•••####.CZ>** Odpůrcem, ke které došlo až v ****/****. Bez jakýchkoliv pochyb se jedná o zapsané ochranné známky, a tedy o chráněné označení, jak je definováno v Pravidlech ADR. Obě známky přitom obsahují text „**•••**“.

Sporné doménové jméno **<•••####.CZ>** tak obsahuje kromě označení „**•••**“, které zcela odpovídá označení, které je chráněno uvedenými ochrannými známkami, ještě označení „**####**“. Jedná se o české slovo označující obecně „**####**“. Z rozsahu tříd výrobků a služeb, pro které jsou předmětné ochranné známky zapsány, přitom vyplývá, že obě shora uvedené ochranné známky byly zaregistrovány mimo jiné pro **####** či **####**.

Sporné doménové jméno **<•••####.CZ>** tak zcela obsahuje označení „**•••**“ chráněné ochrannými známkami Navrhovatele, které je doplněno generickým označením „**####**“, které nemůže odlišit sporné doménové jméno od ochranných známek Navrhovatele. Uvedené generické označení navíc odpovídá výrobkům, pro které byly ochranné známky zaregistrovány, takže jeho použití v doménovém jménu ještě podtrhuje spojení s chráněným označením. Lze tak uzavřít, že doménové jméno Odpůrce obsahuje jediný textový prvek ochranných známek Navrhovatele a je tak s těmito

ochrannými známkami zaměnitelné.

První podmínka stanovená Pravidly ADR je tak považována za splněnou.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3)

Dle článku 3.3 Pravidel ADR může mít Expert za prokázané právo držitele k doménovému jménu nebo k chráněnému značení tehdy, jestliže bude prokázána kterákoliv z následujících skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však existenci takového práva odpůrce může osvědčit:

- (a) držiteli náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem,
- (b) držitel užíval doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání,
- (c) držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, nebo
- (d) držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

Bylo zejména na Odpůrci, aby tvrdil a prokázal existenci jakéhokoliv práva ke spornému doménovému jménu či k chráněnému označení, Odpůrce však při řešení sporu zůstal zcela nečinný a ničeho netvrdil ani neprokazoval. Z dostupných informací přitom Expert neshledal, že by Odpůrci jako držiteli doménového jména <●●●####.CZ> náleželo jakékoliv právo k označení „●●●“.

Z dostupných důkazů se přitom nepodává, že by Odpůrce měl nějaká práva k označení „●●●“, že by sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům či že by pod tímto označením byl znám. Z použití slova „####“ v doménovém jménu naopak vyplývá, že záměrem Odpůrce bylo užívat označení „●●●“ právě v souvislosti s výrobky, pro které je toto označení chráněno prostřednictvím ochranných známek Navrhovatele.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <●●●####.CZ>, ať již k tomuto doménovému jménu, nebo k samotnému označení „●●●“.

Za splněnou je tak považována i druhá podmínka stanovená

Pravidly ADR.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře)

Dle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru (tj. na zlou víru) držitele usuzováno, jestliže bude prokázána kterákoliv z následujících skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však zlou víru odpůrce může osvědčit:

(a) jestliže držitel bez předchozí dohody s navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací,

(b) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo navrhovateli zabráněno použít takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

(c) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

(d) doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím navrhovateli.

Navrhovatel sice tvrdil, že na základě zkoumání fotografií a cen zboží na doméně www.●●####.cz dospěl k závěru, že #### zde prodávané jsou pravděpodobně padělky, a proto jednání Odpůrce není dokonce ani jednáním v dobré víře a zároveň uvádí v omyl třetí osoby a poškozuje pověst Navrhovatele, tato svá tvrzení však nijak nedoložil. Na zlou víru Odpůrce tak z těchto tvrzení usoudit nelze.

V řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce sporné doménové jméno nabízel k prodeji, převodu, pronájmu či jinému obdobnému způsobu nakládání (článek 3.4.1 Pravidel ADR). Nebylo prokázáno ani to, že by sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace (článek 3.4.2 Pravidel ADR) či to, že by doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti navrhovatele (článek 3.4.3 Pravidel ADR). Nebylo prokázáno ani to, že by sporné doménové jméno bylo

záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet za účelem dosažení zisku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením (článek 3.4.4. Pravidel ADR).

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že nebyla prokázána zlá víra Odpůrce při registraci, získání či užívání doménového jména <●●####.CZ>.

ZÁVĚR

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel) a splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo). Ačkoliv nebylo prokázáno splnění třetí ze stanovených podmínek, pro vyhovění návrhu Navrhovatele podle Pravidel ADR postačí splnění dvou podmínek předchozích.

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel se v rámci řešení sporu (článek 3.5 Pravidel ADR) může domáhat pouze zrušení registrace sporného doménového jména, nebo převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele. Právo domáhat se převodu registrace doménového jména je přitom v souladu se soukromoprávními základy tohoto způsobu řešení sporů (článek 3.5 Pravidel ADR) a odpovídá analogicky i ustanovení článku 22 odst. 11 Nařízení (v případě řízení proti držiteli doménového jména ... bude doménové jméno odebráno, pokud bude zjištěno, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21 Nařízení ... doménové jméno se převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto doménové jméno zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti).

Jestliže se tedy Navrhovatel domáhal převodu registrace doménového jména <●●####.CZ> na Navrhovatele, lze tomuto návrhu vzhledem ke splnění stanovených podmínek vyhovět.

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením článku 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle článku 3 Pravidel ADR takto:

Registrace sporného doménového jména <●●####.CZ> se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Petr Hostaš

Datum:

2019-09-24

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <●●####.CZ> s odvoláním na své slovní ochranné známky obsahující označení „●●“ registrované s právem přednosti od roku ****, když Odpůrce doménové jméno <●●####.CZ> registroval či získal až v roce ****. Odpůrce se v průběhu řešení sporu nijak nevyjádřil. Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami obsahujícími slovní prvek „●●“, neboť označení „####“, které je ve sporném doménovém jménu použito, je generickým označením pro „####“, tedy pro výrobek, pro který jsou registrovány ochranné známky Navrhovatele.

V průběhu řešení sporu nebylo shledáno, že by Odpůrci jako držiteli sporného doménového jména <●●####.CZ> náleželo jakékoliv právo k označení „●●“ či že by pod tímto označením byl znám nebo jej užíval k poctivým účelům. Expert proto dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <●●####.CZ>, ať již k tomuto spornému doménovému jménu, nebo k samotnému označení „●●“.

Protože bylo prokázáno, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a že sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl ke spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo, byly splněny podmínky pro rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, a to přesto, že nebylo shledáno registrování, získání či užívání sporného doménového jména ve zlé víře.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména <●●####.CZ> na Navrhovatele.